

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re Application of:	Toru Kimura et al.	Confirmation No.:	4887
Application No.:	10/586,187	Group Art Unit:	1795
Filed:	July 31, 2007	Examiner:	JOHNSON, CONNIE P.
Attorney Docket No.: 01115_1013			

For: Upper Layer Film Forming Composition for Liquid Immersion and
Method of Forming Photoresist Pattern

Commissioner for Patents
Alexandria, VA 22313-1450

INFORMATION DISCLOSURE STATEMENT

Dear Sir:

This Information Disclosure Statement is submitted:

- Under 37 CFR § 1.97(b): (1) Within three months of filing of national application; (2) Within three months of date of entry of the national stage as set forth in § 1.491 in an international application; (3) Before mailing of a first Office action on the merits; or (4) Before mailing of a first Office action after the filing of a request for continued examination under § 1.114.
- Under 37 CFR § 1.97(c): After the period specified in § 1.97(b) but before the mailing date of either a final action under § 1.113 or a notice of allowance under § 1.311, whichever occurs first, and accompanied by either:
 - (1) A statement under § 1.97(e) as set forth below, or
 - (2) A \$180.00 fee under 37 CFR 1.17(p).
- Under 37 CFR § 1.97(d): After the period specified in § 1.97(c) but on or before payment of the issue fee, and accompanied by:
 - (1) A statement under § 1.97(e) as set forth below; and
 - (2) A \$180.00 fee set forth in 37 CFR 1.17(p).

Statement under 37 CFR § 1.97(e):

- Not necessary, because this IDS is filed under § 1.97(b) or § 1.97(c)(2).

- Each item of information contained in the information disclosure statement was first cited in any communication from a foreign patent office in a counterpart foreign application not more than three months prior to the filing of the information disclosure statement. See 37 CFR 1.97(e)(1); or
- No item of information contained in the information disclosure statement was cited in a communication from a foreign patent office in a counterpart foreign application, and, to the knowledge of the person signing the certification after making reasonable inquiry, no item of information contained in the information disclosure statement was known to any individual designated in 37 CFR 1.56(c) more than three months prior to the filing of the information disclosure statement. See 37 CFR 1.97(e)(2).

Form PTO/SB/08–Information Disclosure Citation is attached with copies of patents, publications, or other information of which Applicants are aware, which may be material to the examination of this application, and for which there may be a duty to disclose in accordance with 37 CFR 1.56. Attached is an Office Action issued by the Japan Patent office for the patent application corresponding to the present application. The reference(s) cited therein are listed on the concurrently filed form PTO/SB/08.

The Examiner is requested to initial the attached form PTO/SB/08 and to return a copy of the initialed document to the undersigned as an indication that the attached references have been considered and made of record.

To the extent necessary, a petition for an extension of time under 37 C.F.R § 1.136 is hereby made. Please charge any shortage in fees due in connection with the filing of this paper, including extension of time fees, to Deposit Account 504213 and please credit any excess fees to such deposit account.

Respectfully submitted,

DITTHAVONG MORI & STEINER, P.C.

/Masayasu Mori/

Masayasu Mori
Attorney/Agent for Applicant(s)
Reg. No. 47301

918 Prince Street
Alexandria, VA 22314
Tel: (703) 519-9953
Fax: (703) 519-9958

特許出願の番号	特願2005-517066
起案日	平成22年 2月10日
特許庁審査官	前田 佳与子 4006 2H00
特許出願人代理人	和氣 操 様
適用条文	第29条第1項、第29条第2項、第29条の2 、第36条

この出願は、次の理由によって拒絶をすべきものです。これについて意見がありましたら、この通知書の発送の日から60日以内に意見書を提出してください。

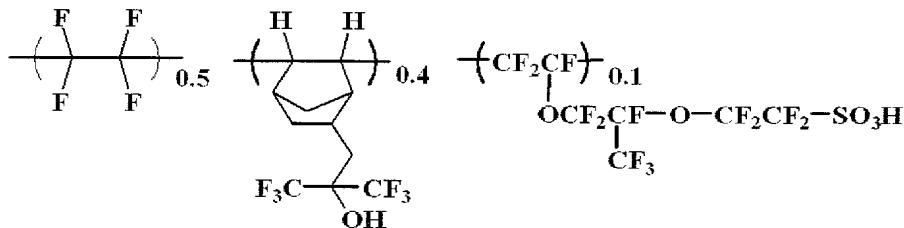
理由

《優先権の有効性》

一般論として、優先権を主張して特許出願（以下「後の出願」という。）した出願書類の全体に、優先権主張の基礎となった先の特許出願（以下「先の出願」という。）の出願書類の全体には記載されていなかった事項（新たな実施の形態等）を記載すること等により、後の出願の請求項に係る発明に、先の出願の出願書類の全体に記載した事項の範囲を超える部分が含まれることとなる場合には、その部分については、優先権の主張の効果は認められない。（「特許・実用新案審査基準」第IV部第1章4.1(2)及び第IV部第2章5.を参照されたい。また、東京高判平15.10.8、平成14年(行ケ)539号審決取消請求事件「人工乳首」を参考にされたい。）

本願明細書の【請求項3】には、「前記フッ素原子を含む基をその側鎖に有する繰返し単位は、・・・フルオロアルキル基を側鎖に有する繰返し単位から選ばれた少なくとも1つの繰返し単位であることを特徴とする請求項2記載の液浸用上層膜形成組成物。」が記載されている。

しかしながら、優先権主張の基礎となった先の出願である特願2004-008466号（以下、「1月出願」という。）、特願2004-185706号（以下、「6月出願」という。）には、「フルオロアルキル基含有（メタ）アクリレート」からなる繰り返し単位を含ませることは記載されているものの、「フルオロアルキル基」を有する主鎖として、（メタ）アクリレート以外の主鎖を有する繰り返し単位は記載されていなかった。（例えば、出願Aの下記ポリマーの右の繰り返し単位は、フルオロアルキル基を有するものの、（メタ）アクリレート以外であり、1月出願には記載されていなかった概念である。）



実施例ポリマー1
Mw32,000 Mw/Mn1.80

当該記載の追加により、請求項1-14に係る発明は、(メタ)アクリレート以外のフルオロアルキル基を有する繰り返し単位を用いる点で、技術思想的に拡張されたことになる。

そうしてみると、上記の判断基準(審査基準・判例)に照らせば、請求項1-14に係る発明については、上記の拡張された事項を包含する範囲のみ優先権主張の効果を認めない。

したがって、下記出願A~Dは先願である。

<補正等の示唆>

すべての特許請求の範囲に記載された発明について、優先権主張日として1月出願又は6月出願の出願日を有効にしたい場合は、少なくとも、(メタ)アクリレート以外のフルオロアルキル基を有する繰り返し単位に関する記載をすべて削除したい。

なお、上記の補正等の示唆は法律的効果を生じさせるものではなく、拒絶理由を解消するための一案である。明細書等をどのように補正するかは出願人が決定すべきものである。

《理由1》この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明であるから、特許法第29条第1項第3号に該当し、特許を受けることができない。

《理由2》この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。

記 (引用文献等については引用文献等一覧参照)

- ・請求項1
- ・理由1, 2

・引用文献1

備考：

特に、引用文献1の【特許請求の範囲】、【0021】、例3～5などを参照。

本願請求項1に係る発明と引用文献1に記載された発明とは、レジスト上層膜である点で一致するものの、液浸用か否かで両者は相違する。

そこで、上記相違点について検討する。

用途限定がある場合の一般的な考え方として、用途限定が付された物が、明細書並びに出願時の技術常識をも考慮しても、その用途に特に適した物を意味していると解することができない場合、つまり、用途が限定されても組成が相違しないと解されるときは、その用途限定は、用途発明と解すべき以外に該当する場合を除き、物を特定するための意味を有しているとはいえない。

今回の場合、液浸用なる限定がその組成の限定に寄与しているとは認められない。

そして、用途発明が成立するか否かを判断する場合、未知の属性を発見したとしても、その技術分野の出願時の技術常識を考慮し、その物の用途として新たな用途を提供したといえなければ、請求項に係る発明の新規性は否定される。

今回の場合、フォトレジスト分野の技術常識を考慮すると、本願出願人も明細書【技術分野】で認める通り、液浸技術自体は当該技術分野で周知な手段であるので、フォトレジストの上層膜として利用されるものについては、公知の上部反射防止膜用組成物の新たな属性を発見したとしても、通常、公知の上部反射防止膜用組成物と区別できるような新たな用途を提供することはない。

そうしてみると、用途発明が成立するとは認められないので、用途限定した本願請求項1に係る発明と、引用文献1に記載の発明とは、組成物の組成として区別することができない。

・請求項1

・理由2

・引用文献1

備考：

上記相違点を、別の観点から検討する。

本願出願人も【背景技術】で認める通り、液浸露光技術自体は当該技術分野で周知な手段である。そうしてみると、引用文献1に記載の上部反射防止膜を有するレジストに液浸露光を施すことは容易であり、液浸露光を施した結果、引用文献1の上部反射防止膜は、液浸用上層膜となる。しかも、液浸露光を施すにあたり格別の創意工夫を要したとは認められない。

そうしてみると、本願請求項1に係る発明は、引用文献1に記載された発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものである。また、本願明細書に記載の有利な効果は、引用文献1の上層膜が従来有していた効果を確認した

に過ぎないので、進歩性を判断する際に参酌することができない。

・請求項2-3, 9-11

・理由1, 2

・引用文献1

備考：

上記参照。

・請求項1-3, 9-11

・理由1, 2

・引用文献2

備考：

特に、引用文献2の【特許請求の範囲】、【0072】、実施例7などを参照。

・請求項1-3, 9-11, 13

・理由1, 2

・引用文献3

備考：

特に、引用文献3の【特許請求の範囲】、【0023】、実施例などを参照。

《理由3》この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願の日前の特許出願であって、その出願後に特許掲載公報の発行又は出願公開がされた下記の特許出願の願書に最初に添付された明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された発明と同一であり、しかも、この出願の発明者がその出願前の特許出願に係る上記の発明をした者と同一ではなく、またこの出願の時において、その出願人が上記特許出願の出願人と同一でもないので、特許法第29条の2の規定により、特許を受けることができない。

《理由4》この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願の日前の外国語特許出願（特許法第184条の4第3項の規定により取り下げられたものとみなされたものを除く。）であって、その出願後に国際公開がされた下記の外国語特許出願の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面に記載された発明と同一であり、しかも、この出願の発明者がその出願前の外国語特許出願に係る上記の発明をした者と同一ではなく、またこの出願の時において、その出願人が上記外国語特許出願の出願人と同一でもないので、特許法第29条の2の規定により、特許を受けることができない（同法第184条の13参照）。

《理由5》この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願の日前の日本語特許

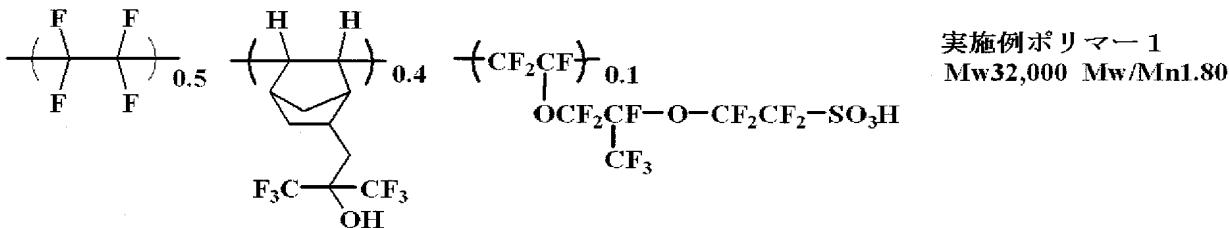
出願であって、その出願後に国際公開がされた下記の日本語特許出願の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面に記載された発明と同一であり、しかも、この出願の発明者がその出願前の日本語特許出願に係る上記の発明をした者と同一ではなく、またこの出願の時において、その出願人が上記日本語特許出願の出願人と同一でもないので、特許法第29条の2の規定により、特許を受けることができない（同法第184条の13参照）。

記 (引用文献等については引用文献等一覧参照)

- ・請求項1
- ・理由3
- ・出願A

備考：

特に、【特許請求の範囲】、実施例ポリマー1などを参照。
実施例ポリマー1に相当する概念は、先の1月出願には記載されておらず、1月出願の優先権主張の効果を認めない。



- ・請求項2-4, 9-14
- ・理由3
- ・出願A

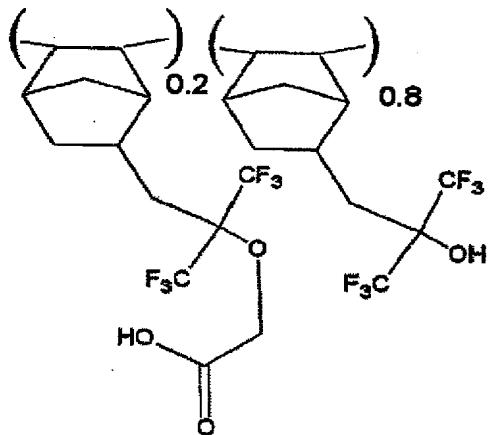
備考：

上記参照。

- ・請求項3, 11
- ・理由4
- ・出願B

備考：

特に、Claims、バリヤコート2などを参照。
実施例に記載されたバリヤコート2の下記ポリマーのうち左の繰り返し単位は、フルオロアルキル基を側鎖に有するものの（メタ）アクリレート単位でない。
したがって、請求項3, 11に係る発明については、バリアコート2に対して、1月出願又は6月出願の優先権主張の効果を認めない。



F-1 $\text{CH}_2\text{CO}_2\text{H}$

- ・請求項1-2, 4, 9-10, 12-14
- ・理由4
- ・出願B

備考：

上記参照。請求項1-2, 4, 9-10, 12-14に係る発明のうち請求項3, 11に属する部分については、バリアコート2に対して、1月出願又は6月出願の優先権主張の効果を認めない。

- ・請求項3, 11
- ・理由3
- ・出願C

備考：

特に、【特許請求の範囲】、例2などを参照。

例2（以下、「発明C」という。）に記載されたポリマーのうち「 $\text{CF}_2 = \text{CFOCF}_2\text{CF}_2\text{CF}_2\text{COOCH}_3$ （以下、PFAと記す。）」由来の繰り返し単位は、フルオロアルキル基を側鎖に有するものの（メタ）アクリレート単位でない。

したがって、請求項3, 11に係る発明については、発明Cに対して、1月出願又は6月出願の優先権主張の効果を認めない。

- ・請求項1-2, 9-10, 13-14
- ・理由3
- ・出願C

備考：

上記参照。請求項1-2, 4, 9-10, 13-14に係る発明のうち請求項3, 11に属する部分については、発明Cに対して、1月出願又は6月出願の優

先権主張の効果を認めない。

・請求項12

・理由3

・出願C

備考：

本願請求項12に係る発明は、炭素数6以下の1価アルコールを65%以上含むのに対し、発明Cは、10%しか含んでいない。

そこで、上記相違点について検討する。

一般に、「数値限定発明の同一性の判断に当たっては、数値限定の技術的意義を考慮し、数値限定に臨界的意義が存することにより当該発明が先行発明に比して格別の優れた作用効果を奏するものであるときは、同一性が否定されるから、上記数値限定によって先願発明との同一性が否定されると判断するには、その前提として、本願発明・・・の数値範囲が臨界的意義を有するものであるか否かを検討する必要があるというべきである。」（東京高判平成17年2月17日「記録紙事件」）

本願明細書には、アルコールの含有量を本願請求項12の値にしたことに対する格別顕著な効果、つまり、アルコールの含有量を、発明Cの値（10%）から本願請求項12の値（65%以上）にしたことに相当する比較例が示されていないから、発明Cにおいて、その含有量を調整して本願請求項12の値にしたことによる臨界的意義を認めることはできない。

そうしてみると、本願請求項12に係る発明は、発明Cが実施者の適宜の選択にゆだねていた設計的事項の一つであるアルコールの含有量を適宜特定したものにすぎないと認められる。

よって、上記相違点に係る構成について、格別の技術的意義ないし臨界的意義を見いだすことができないから、本願請求項12に係る発明は、発明Cと実質的に同一である。

・請求項1

・理由3

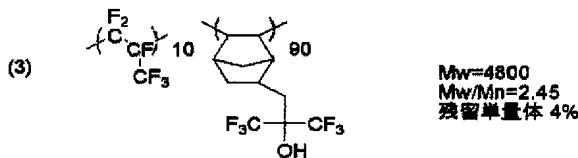
・出願D

備考：

特に、【特許請求の範囲】、実施例のポリマー（3）、TC-9などを参照。

下記ポリマー（3）のうち左の繰り返し単位は、フルオロアルキル基を側鎖に有するものの（メタ）アクリレート単位でない。

したがって、ポリマー（3）に相当する概念は、先の1月出願又は6月出願には記載されておらず、1月出願又は6月出願の優先権主張の効果を認めない。



- ・請求項2-4, 9-11, 13-14

・理由3

・出願D

備考：

上記参照。

- ・請求項12

・理由3

・出願D

備考：

本願請求項12に係る発明は、炭素数6以下の1価アルコールを65%以上含むのに対し、出願Dの実施例のTC-9は40%しか含んでいない。

しかしながら、上述のように、上記相違点に係る構成について格別の技術的意義ないし臨界的意義を見いだすことができないから、本願請求項12に係る発明は、出願Dの願書に最初に添付された明細書に記載された発明と実質的に同一である。

- ・請求項1-4, 9-13

・理由5

・出願E

備考：

特に、当該優先基礎出願の【特許請求の範囲】、実施例と、当該国際公開の請求の範囲、実施例などを参照。

《理由6》この出願は、特許請求の範囲の記載が下記の点で、特許法第36条第6項第2号に規定する要件を満たしていない。

記

[1]

請求項1には、「その後の現像液に溶解する」という記載がある。

しかしながら、現像液の限定は、請求項1に存在しない。

よって、請求項1の樹脂は、どのような組成の溶液に溶解する構造を有するのか不明である。

なお、請求項9-11, 14ならば、この点は明確である。

[2]

請求項3を引用する請求項5は「 α 位にフルオロアルキル基を有するアルコール性水酸基をその側鎖に有する繰返し単位」について限定しているが、請求項3にはその繰り返し単位を有さない選択肢も含まれており、「 α 位にフルオロアルキル基を有するアルコール性水酸基をその側鎖に有する繰返し単位」を樹脂が含まない場合を請求項5に係る発明が包含しているのか不明確である。

よって、請求項5に係る発明は明確でない。

なお、請求項5に係る発明の樹脂が、「 α 位にフルオロアルキル基を有するアルコール性水酸基をその側鎖に有する繰返し単位」を含むことを明記すればこの限りでない。

引用文献等一覧

1. 特開平11-124531号公報
2. 特開平10-017623号公報
3. 特開平09-325500号公報

- A. 特願2004-121506号（特開2006-091798号公報）
- B. 特願2007-502433号（国際公開第2005/088397号；特表2007-528511号公報）
- C. 特願2004-223813号（特開2006-047351号公報）
- D. 特願2004-209569号（特開2006-030603号公報）
- E. 特願2003-389857号（国際公開第2005/050320号）

<36条以外の拒絶の理由を発見しない請求項>

請求項5-8に係る発明については、現時点では、36条以外の拒絶の理由を発見しません。拒絶の理由が新たに発見された場合には拒絶の理由が通知されます。

<先行技術文献調査結果の記録>

- ・調査した分野 I P C G 0 3 F 7 / 0 0 4 - 7 / 1 8
H 0 1 L 2 1 / 0 2 7
- ・主な検索キー テーマコード 2 H 0 2 5 · 5 F 0 4 6

発送番号 103232 10/E
発送日 平成22年 2月23日
F I G 03F7/11, 501
H 01L21/30, 575

・先行技術文献等 特開2005-157259号公報（優先元にイソブタノールなし）

この先行技術文献調査結果の記録は拒絶理由を構成するものではありません。

この拒絶理由通知の内容に関するお問い合わせ又は面接の御希望がございましたら下記まで御連絡ください。

特許審査第一部応用光学 石附（いしづき）直弥
TEL. 03 (3581) 1101 内線3230
FAX. 03 (3501) 0478
受付時間 平日9:00~17:45